

DT19 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2002

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

UWE WITT ET AL.

Serial No.: 08/793,966

Filed: March 10, 1997

For: BIOLOGICALLY DEGRADABLE POLYESTER AND  
WORKING MATERIAL CONSISTING THEREOF

Attorney Docket No.: BOET 0103 PUSA



Group Art Unit:

Examiner:

RECEIVED  
DEC-2 2001  
101100 MAIL ROOM

**COMBINED PETITION FOR REVIVAL OF AN APPLICATION  
FOR PATENT ABANDONED UNAVOIDABLY UNDER 37 C.F.R. 1.137(a)  
AND SHOWING RELATED THERETO UNDER 37 C.F.R. 1.137(a)(3)**

Box DAC  
Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

RECEIVED  
MAY 14 2002

OFFICE OF PETITIONS

Sir:

Applicants hereby petition for revival of the above-identified application which was unavoidably abandoned. The Petition fee (37 C.F.R. § 1.17(l)) accompanies this Petition. Applicants showing is set forth below. Applicants have submitted this Petition under 37 C.F.R. § 1.137(a), but believe that it could have been presented as a request for reinstatement of an application erroneously abandoned by the Office. The facts are set forth below.

1. On September 14, 1998, Applicants requested to be informed of the status of US Patent application serial number PCT/EP95/02722. On November 19, 1998, Applicants received a letter from the PCT legal office indicating that this application had been abandoned, and that a NOTIFICATION OF ABANDONMENT had been mailed on January 2, 1998.

**CERTIFICATE OF MAILING UNDER 37 C.F.R. § 1.8**

I hereby certify that this paper, including all enclosures referred to herein, is being deposited with the United States Postal Service as first-class mail, postage pre-paid, in an envelope addressed to: Box DAC, Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on:

April 1, 1999  
Date of Deposit

William G. Conger  
Name of Person Signing

  
Signature

2. This application was filed with a defective Declaration which did not properly identify the citizenship of the inventors. The Declaration was however signed by all inventors. A notice to file missing parts was issued on April 16, 1997, giving a one month period to reply, extendable under 37 C.F.R. § 1.136(a) for a period of up to five months. On 15 May, 1997, within the one month period, Applicants submitted the Declaration signed by two of the three inventors. The third inventor had meanwhile left the employ~~ee~~ of the assignee. This second Declaration properly indicated the citizenship of all of the inventors. On June 25, 1997, a notification of a defective response was submitted by the PCT legal office. This notification of defective response indicated that applicant is required to complete the response within a time of one month or five months from the date of response set in the Notification of Missing Requirements. This latter date would have been October 16, 1997.

3. Applicants' attorney believed that the two Declarations together fully satisfied the requirements of 37 C.F.R. § 1.497 and 37 C.F.R. § 1.63, and filed a response directing the office's attention to M.P.E.P. § 602.02 which indicated that:

Where neither the original oath or declaration, nor the substitute oath or declaration is complete in itself, but the two taken together give all the required data, no further oath or declaration is needed.

The two Declarations together did indeed give all the required data. Applicants submitted this response to the Patent and Trademark office on July 8, 1997, again well within the one month period of response required by the Notification of a Defective Response, and also within the five month period from the initial notice, which period would expire on October 16, 1997. Applicants received no further communication from the office until they received a letter dated 17 November, 1998 in response to Applicants' Request for Status of the Application, indicating that the application had been abandoned.

4. Applicants' attorney telephoned the PCT legal office and requested a copy of the Notice of Abandonment, which had never been received. Subsequently, a copy of the Notice of Abandonment was received which, however, failed to identify the application. The serial number was wrong, the first named Applicant was wrong, and the address

in Florina, Greece was totally wrong. Applicants are unfamiliar with any of the individuals, with the serial number, or the address identified in this Notification of Abandonment. Applicants never received the Abandonment.

5. Applicants believed that their response filed on July 8, 1997 was a satisfactory response in every respect to the Notification of Defective Response mailed June 25, 1997 and if not totally satisfactory, was at least a bona fide effort to respond. At the very least, Applicants believe that the Office has a duty to inform Applicants when a response is not sufficient.

6. The Manual of Patent Examining Procedure, in Section 714.05, states:

Actions by applicant, especially those filed near the end of the period for response, should be inspected immediately upon filing to determine whether they are completely responsive to the preceding Office action so as to prevent abandonment of the application. If found inadequate, and sufficient time remains, application should be notified of the deficiencies and warned to complete the response within the period.

The Patent Statutes, 35 U.S.C. § 132, indicates that "whenever, on Examination, a claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Commissioner shall notify the applicant thereof . . . ."

7. Applicants believed that their response was completely adequate to resolve the issue of the defective Declaration. If not, Applicants would have expected to receive further notification that their response was insufficient. In keeping with M.P.E.P. § 714.05, sufficient time still remained for Applicants to reply if their response were held insufficient. Factually, more than 3 months of the entered period remained. However, Applicants could not be aware that their response was insufficient without being notified of any alleged insufficiency. This, the office never did. Moreover, the Office never informed Applicants of the abandonment of their application. Applicants never received any indication that their prior response was defective and that therefore the period for response was continuing to run. Had the office indicated that the July 8, 1997 response of Applicants was

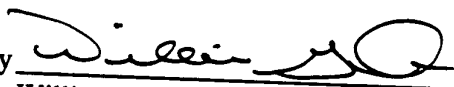
defective in any way, Applicants would have still had time to respond by submitting an Extension of Time extending the time period well into October. Because Applicants never received any notification that this time period was running, and because Applicants never received any indication that the case was abandoned, Applicants submit that the abandonment was unavoidable.

While Applicants believe that their prior response and the two Declarations previously submitted both a bonafide attempt to respond as well as a sufficient response under the law, submitted herewith is a Declaration signed by all three inventors which without question meets all of the statutory requirements.

A check in the amount of \$55.00 is enclosed to cover the Petition fee. Please charge any additional fees or credit any overpayments as a result of the filing of this paper to our Deposit Account No. 02-3978 -- a duplicate of this paper is enclosed for that purpose. -

Respectfully submitted,

UWE WITT ET AL.

By   
William G. Conger  
Reg. No. 31,209  
Attorney for Applicant

Date: April 1, 1999

**BROOKS & KUSHMAN P.C.**  
1000 Town Center, 22nd Floor  
Southfield, MI 48075  
Phone: 248-358-4400  
Fax: 248-358-3351

03 FEB 2000



UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office

Patent Cooperation Treaty  
Legal Office

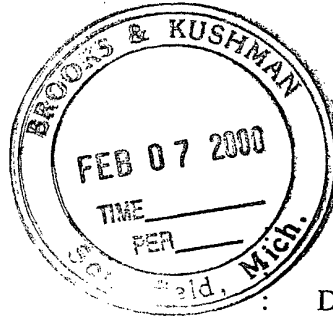
DT19 Rec'd PCT/PTO

10 MAY 2002

Address: Assistant Commissioner for Patents  
Box PCT  
Washington, D.C. 20231

RECEIVED  
DEC-2 2002  
TC 1100 MAIL ROOM

William G. Conger  
1000 Town Center  
Twenty-Second Floor  
Southfield, MI 48075



In re Application of  
Uwe Witt et al.  
Serial No. 08/793966  
PCT No.: PCT/EP95/02722  
Int. Filing Date: 12 July 1995  
Priority Date: 09 September 1994  
Attorney's Docket No.: BOET 0103 PUSA  
For: Biologically Degradable Polyester and Working  
Material Consisting Thereof

DECISION

ON

PETITION

Due: 4-3-00  
ell

This is in response to the "Combined Petition for Revival of an Application for Patent Abandoned Unavoidably Under 37 C.F.R. 1.137(a) and Showing Related Thereto Under 37 C.F.R. 1.137(a)(3)" of 05 April 1999.

**BACKGROUND**

On 27 June 1996, applicant filed international application No. PCT/EP95/02722 which claimed an earliest priority date of 09 September 1994 and which designated the United States.

On 04 April 1996, a Demand was filed with the International Preliminary Examining Authority electing the United States. The election was made prior to the expiration of 19 months from the priority date. As a result, the deadline for submission of a copy of the international application (unless previously communicated by the International Bureau) and payment of the basic national fee was extended to expire 30 months from the priority date, on 10 March 1997 (since 09 March 1997 was a Sunday).

On 10 March 1997, applicant filed a transmittal letter for entry into the national stage in the United States. The transmittal letter was accompanied by, *inter alia*, the basic national fee.

On 16 April 1997, a Notification of Missing Requirements Under 35 U.S.C. 371 in the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) (Form PCT/DO/EO/905) and a Notification of a Defective Oath or Declaration (Form PCT/DO/EO/917) were mailed to applicant, requiring the submission of an oath or declaration in compliance with 37 CFR

1.497(a) and (b) and a surcharge under 37 CFR 1.492(e) by 19 May 1997 (since 17 May 1997 was a Saturday). The declaration was deemed defective in that it did not identify the citizenship of each inventor, and did not identify the city and state or city and foreign country of residence of each inventor.

On 15 May 1997, applicant submitted a "Declaration for Utility or Design Patent Application" which identified the name, city and country of residence, citizenship, and post office address of each of the inventors, but which was not signed by inventor Uwe Witt.

On 25 June 1997, a Notification of a Defective Response (Form PCT/DO/EO/916) and a Notification of a Defective Oath or Declaration (Form PCT/DO/EO/917) were mailed to applicant, indicating that all of the requirements set forth in the PCT/DO/EO/905 mailed on 16 April 1997 had not been met in that the declaration of 15 May 1997 had not been executed by all of the inventors in accordance with 37 CFR 1.66 or 1.68. The PCT/DO/EO/916 set a one month time limit to complete the response to the PCT/DO/EO/905 mailed on 16 April 1997.

On 08 July 1997, applicant submitted an "Applicants' Response to 'Notification of a Defective Response'", which indicated that the declarations of 15 May 1997 and 10 March 1997, taken together, fully satisfied the requirements of 37 CFR 1.497 and 1.63 and requested acknowledgment of such satisfaction.

On 02 January 1998, a Notification of Abandonment (Form PCT/DO/EO/909) was mailed to applicant, indicating that this application had been abandoned as to the United States because "Applicant has failed to properly respond to the defective response notice. 1st Declaration citizenship was omitted 2nd Declaration one applicant did not sign."

On 17 September 1998, applicant submitted a Status Letter.

On 17 November 1998, a communication was mailed to applicant in response to the status letter of 17 September 1998, indicating that the application had become abandoned as reflected by the Form PCT/DO/EO/909 mailed on 02 January 1998. A copy of said Form PCT/DO/EO/909 accompanied the communication.

On 05 April 1999, applicant submitted the instant petition.

### DISCUSSION

A grantable petition to revive an abandoned application under 37 CFR 1.137(a) must be accompanied by (1) the required reply, unless previously filed. In a nonprovisional application abandoned for failure to prosecute, the required reply may be met by the filing of a continuing application. In an application or patent, abandoned or lapsed for failure to pay the issue fee or any portion thereof, the required reply must be the payment of the issue fee or any outstanding balance thereof; (2) the petition fee as set forth in § 1.17(l); (3) a showing to the satisfaction of the Commissioner that the entire delay in filing the required reply from the due

date for the reply until the filing of a grantable petition pursuant to this paragraph was unavoidable; and (4) any terminal disclaimer (and fee as set forth in § 1.20 (d)) required pursuant to paragraph (c) of this section. This petition does not satisfy requirement (3).

Petitioner has failed to provide a showing to the satisfaction of the Commissioner that the entire delay in filing the required reply from the due date for the reply until the filing of a grantable petition pursuant to this paragraph was unavoidable. Petitioner did not submit a proper oath or declaration until the filing of the declaration accompanying the instant petition, on 05 April 1999. The declarations submitted on 10 March 1997 and 15 May 1997 do not constitute the required reply to the Notification of Missing Requirements Under 35 U.S.C. 371 in the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) (Form PCT/DO/EO/905) and a Notification of a Defective Oath or Declaration (Form PCT/DO/EO/917) of 16 April 1997 because Uwe Witt did not attest to his country of citizenship in either declaration. Petitioner argues that the declarations, taken together, "give all the required data" and that therefore no further declaration is required under the practice of MPEP 602.02. Unfortunately, the declarations of 10 March 1997 and 15 May 1997 do not "give all the required data" in that inventor Uwe Witt did not execute all of the required data. As such, the two declarations, even taken together, are incomplete and so do not constitute the required reply. Therefore, the required reply was not submitted until the filing of the declaration accompanying the petition of 05 April 1999.

Petitioner argues that the portion of the delay in filing the required reply extending from the filing of the defective declaration of 15 May 1997 to the filing of a grantable petition was unavoidable because "Applicants could not be aware that their response was insufficient without being notified of any alleged insufficiency" and that "Because Applicants never received any notification that this time period was running, and because Applicants never received any indication that the case was abandoned, Applicants submit that the abandonment was unavoidable." However, petitioner was notified that the declaration of 10 March 1997 was defective by the Notification of Missing Requirements Under 35 U.S.C. 371 in the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) (Form PCT/DO/EO/905) and a Notification of a Defective Oath or Declaration (Form PCT/DO/EO/917) mailed on 16 April 1997. Petitioner was notified that the declaration of 15 May 1997 was defective by the Notification of a Defective Response (Form PCT/DO/EO/916) and a Notification of a Defective Oath or Declaration (Form PCT/DO/EO/917) of 25 June 1997. Therefore, petitioner was notified that both declarations were insufficient. Given such notice, petitioner was required to exercise appropriate diligence in submitting the required reply in a timely manner. Petitioner has not shown why, despite such notification, the delay in submitting a proper oath or declaration was unavoidable within the meaning of 37 CFR 1.137(a).

Petitioner argues that the Notification of Abandonment mailed on 02 January 1998 was not received, failed to properly identify the subject application and applicant, and was mailed to an incorrect address. Review of the record reveals that the Notification of Abandonment in fact did contain erroneous information, and was in fact not mailed to

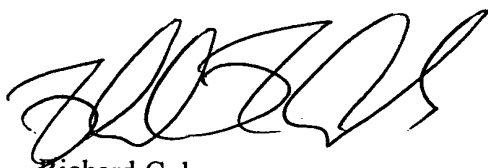
applicants' correspondence address of record. Notwithstanding these facts, any improper mailing of the Notification of Abandonment does not operate to excuse petitioner from the requirement to exercise due diligence in responding to the Notification of Missing Requirements Under 35 U.S.C. 371 in the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) (Form PCT/DO/EO/905) and a Notification of a Defective Oath or Declaration (Form PCT/DO/EO/917) mailed on 16 April 1997 and the Notification of a Defective Response (Form PCT/DO/EO/916) and a Notification of a Defective Oath or Declaration (Form PCT/DO/EO/917) of 25 June 1997. As such, petitioner's arguments concerning the Notification of Abandonment are not sufficient to establish unavoidable delay within the meaning of 37 CFR 1.137(a).

### **DECISION**

For the above reasons, Applicant's Request in the above-captioned application is **DISMISSED** without prejudice.

Any request for reconsideration of this decision must be submitted within TWO (2) MONTHS from the mailing date of this decision. Extensions of time under 37 CFR 1.136(a) are permitted. Any such request for reconsideration should include a cover letter entitled "Renewed Petition Under 37 CFR 1.137(a)." Applicant may also wish to consider filing a petition under 37 CFR 1.137(b).

Any further correspondence with respect to this matter should be addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Box PCT, Washington, DC 20231, with the contents of the letter marked to the attention of the PCT Legal Office.



Richard Cole  
PCT Legal Examiner  
PCT Legal Office



George M. Dombroske  
PCT Legal Examiner  
PCT Legal Office  
Tel: (703) 308-6721  
Fax: (703) 308-6459



BROOKS AND KUSHMAN, P.C.



DT19 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2002

Client: Boeters & Bauer

File No.: BOET 0103 PUSA

Serial No.: 08/793,966 filed 03/10/97

Petition to Revive An Application From Unintentional Abandonment

Check for \$1,210.00

RECEIVED  
DEC - 2 2002  
TC 1700 MAIL ROOM

PLEASE DETACH STATEMENT BEFORE DEPOSITING CHECK

BROOKS AND KUSHMAN, P.C.  
1000 TOWN CENTER, TWENTY SECOND FLOOR  
SOUTHFIELD, MI 48075

DATE 08/11/00

CHECK NO.

061841

COMERICA BANK  
SOUTHFIELD, MI 48075  
9-33-720

PAY EXACTLY

The sum of 1,210 Dollars

\$1,210.00

PAY

TO THE

ORDER OF

Commissioner of Patents and Trademarks

⑈061841⑈ ⑆072000339⑆ 1235011507⑈

The "Received" Stamp of the Patent  
& Trademark Office imprinted hereon  
acknowledges the filing of:

DESCRIPTION  
OF PAPER:

Petition to Revive An Application From  
Unintentional Abandonment, Check for \$1210.00

NAME OF  
APPLICANT:

Uwe Witt et al.

INTF. OR  
SERIAL NO.:

08/793,966 (BOET 0103 PUSA)

DATE 08/11/00

WGC/slk



DT19 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2002

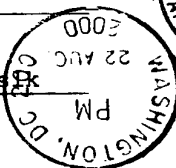
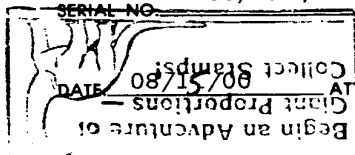
RECEIVED  
DEC - 2 2001  
101100 MAIL ROOM

The "Received" Stamp of the Patent  
& Trademark Office imprinted hereon  
acknowledges the filing of:

DESCRIPTION OF PAPER: Petition to Revive An Application From  
Unintentional Abandonment, Check for \$1210.00

NAME OF APPLICANT: Uwe Witt et al.

INTF. OR SERIAL NO. 08/793,966 (BOET 0103 PUSA)



17 NOV 1998



William G. Conger  
1000 Town Center  
Twenty-Second Floor  
Southfield, Michigan 48075

Dear Mr. Conger,

This is in response to your letter received 17 September 1998 inquiring about the status of the U.S. national stage filing of PCT/EP95/02722 which has been assigned U.S. application number 08/793,966. Accordingly to U.S. Patent and Trademark Office records, the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) mailed applicant a NOTIFICATION OF ABANDONMENT (FORM PCT/DO/EO/909) on 02 January 1998 and application number 08/793,966 is now abandoned. A copy of the 02 January 1998 NOTIFICATION is attached to this communication.

Sally Gardner-Lane  
PCT Detailee  
PCT Legal Office

Jennifer D. Bahr  
PCT Legal Examiner  
PCT Legal Office

SGL/JDB:sgl

Tel: (703)305-5474  
Fax: (703)308-6459

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office

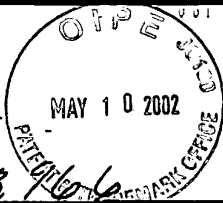
*Rec'd 5:03 PM*

Patent Cooperation Treaty  
Legal Office

**DT19 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2002**

Address: Assistant Commissioner for Patents  
Box PCT  
Washington, D.C. 20231

RECEIVED  
DEC - 2 2002  
TC 1700 MAIL ROOM



UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office  
Address: COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS  
BOX PCT  
Washington, D.C. 20231

US APPLICATION NO.	FIRST NAMED APPLICANT	ATTY. DOCKET NO.
--------------------	-----------------------	------------------

08/732,272

VAGOURDIS

DIMITRIOS VAGOURDIS  
121 PAVOYMELAI. GR-531.00  
FLORINA  
GREECE

5621

D
INTERNATIONAL APPLICATION NO.

PCT/GR96/00006

I.A. FILING DATE	PRIORITY DATE
------------------	---------------

03/01/96

03/01/95

DATE MAILED: 01/02/98

### NOTIFICATION OF ABANDONMENT

The United States Patent and Trademark Office in its capacity as

☐ a Designated Office (37 CFR 1.494), ☒ an Elected Office (37 CFR 1.495), has made the following determination:

- ☐ Applicant's letter of express abandonment received \_\_\_\_\_ is in compliance with 37 CFR 1.138 and is hereby acknowledged.
- ☐ Applicant has failed to provide the full U. S. Basic National Fee by ☐ 20 months (37 CFR 1.494 (b)(2)), ☐ 30 months (37 CFR 1.495 (b)(2)).
- ☐ Applicant has failed to respond to the notification of MISSING REQUIREMENTS (Form PCT/DO/EO/905), mailed \_\_\_\_\_ within the time period set therein.
- ☐ Applicant has failed to properly respond to the notification of MISSING REQUIREMENTS (Form PCT/DO/EO/905), mailed \_\_\_\_\_ within the time period set therein. See the attached NOTIFICATION OF A DEFECTIVE RESPONSE (Form PCT/DO/EO/916).
- ☒ Other: *Applicant has failed to properly respond to the Defective Response Notice. 1st Declaration citizenship was omitted 2nd Declaration one Applicant did not sign.*

Therefore, the above identified application failed to meet the requirements of 35 U.S.C. 371 and 37 CFR ☐ 1.494, ☒ 1.495 and is ABANDONED AS TO THE UNITED STATES OF AMERICA.

*Anita Johnson*

Telephone: (703) 305-3666

Anita Johnson  
PCT International Division

RECEIVED  
DEC - 2 - 2002  
TC 1700 MAIL ROOM





BT19 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2002

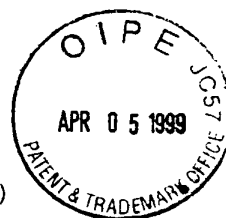
The "Received" Stamp of the Patent  
& Trademark Office imprinted hereon  
acknowledges the filing of:

Combined Peition for Revival of An  
DESCRIPTION (Unavoidably), Check for \$55.00  
OF PAPER:

NAME OF  
APPLICANT: Uwe Witt et al.

INTF. OR  
SERIAL NO: 08/793,966 (BOET 0103 PUSA)

DATE: 04/01/99 ATTY: WGC/slk



RECEIVED

DEC 03 2002

TC 1700

RECEIVED  
DEC - 2 2002  
TC 1700 MAIL ROOM

BROOKS AND KUSHMAN, P.C.



DT19 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2002

Client: Boeters & Bauer  
File No.: BOET 0103 PUSA  
Serial No.: 08/793,966  
Petition to Revive  
Check for \$55.00

RECEIVED  
DEC-2 2002  
TC 1700 MAIL ROOM

PLEASE DETACH STATEMENT BEFORE DEPOSITING CHECK

**BROOKS AND KUSHMAN, P.C.**  
1000 TOWN CENTER, TWENTY SECOND FLOOR  
SOUTHFIELD, MI 48075

DATE 04/01/99

CHECK NO  
**055055**

COMERICA BANK  
SOUTHFIELD, MI 48075  
9-33-770

PAY EXACTLY

AMOUNT PAID

**\$55.00**

PAY  
TO THE  
ORDER OF **Commissioner of Patents and Trademarks**

⑈055055⑈ ⑆072000339⑆ 1235011507⑈

**RECEIVED**

DEC 03 2002

**TC 1700**

The "Received" Stamp of the Patent  
& Trademark Office imprinted hereon  
acknowledges the filing of:

Combined Peition for Revival of An  
Application (Unavoidably), Check for \$55.00  
DESCRIPTION  
OF PAPER:

NAME OF  
APPLICANT: Uwe Witt et al.

INTF. OR  
SERIAL NO: 08/793,966 (BOET 0103 PUSA)

DATE: 04/01/99 ATTY: WGC/slk

08/793966



UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office  
Address: ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS  
Washington, D.C. 20231

PT-19 Rec'd PCT/PTO

10 MAY 2002



RECEIVED  
MAY 10 2002  
PATENT & TRADEMARK OFFICE

INTERNATIONAL APPLICATION NO

FILING DATE PRIORITY DATE

DATE MAILED

## NOTIFICATION OF A DEFECTIVE OATH OR DECLARATION

This application fails to contain an oath or declaration acceptable under 35 U.S.C. 371 (c)(4) for entry into the national stage in the United States of America. The period within which to correct these requirements and avoid abandonment is set in the accompanying Office action.

A new oath or declaration, identifying this application by the international application number and international filing date is required. The oath or declaration does not comply with 37 CFR 1.497(a) and (b) in that it:

1. ☒ is not executed in accordance with either 37 CFR 1.66 or 37 CFR 1.68. *by all inventors*
2. ☐ does not identify the specification to which it is directed.
3. ☐ does not identify the inventor(s).
4. ☐ does not identify the citizenship of each inventor.
5. ☐ does not state the person making the oath or declaration believes the named inventor or inventors to be the original and first inventor or inventors of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought.

FAILURE TO SUBMIT AN OATH OR DECLARATION IN COMPLIANCE WITH 37 CFR 1.497(a) AND (b) WITHIN THE TIME PERIOD SET WILL RESULT IN FAILURE TO ENTER THE NATIONAL STAGE AND THE ABANDONMENT OF THE APPLICATION.

Additionally, the oath or declaration does not comply with 37 CFR 1.63 in that it:

1. ☐ does not identify the city and state or city and foreign country of residence or each inventor.
2. ☐ does not state that the person making the oath or declaration:
  - a. ☐ has reviewed and understands the contents of the specification, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to in the oath or declaration.
  - b. ☐ acknowledges the duty to disclose information which is material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.
3. ☐ does not identify the foreign application for patent or inventor's certificate on which priority is claimed pursuant to 37 CFR 1.55, and any foreign application having a filing date before that of the application on which priority is claimed, by specifying the application serial number, country, day, month, and year of its filing.
4. ☐ does not state that the person making the oath or declaration acknowledges the duty to disclose information which is material to patentability as defined in 37 CFR 1.56 which became available between the filing date of the prior application and filing date of the continuation in part application which discloses and claims subject matter in addition to that disclosed in the prior application (37 CFR 1.63(d)).

TC 1700 MAIL ROOM

DEC -2 2002

RECEIVED

*[Signature]*  
Telephone: (703) 305-3604

FORM PCT/DO/EO/917 (September 1996)

RECEIVED

DEC 03 2002

TC 1700





UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

Patent and Trademark Office

Address: ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS

Box PCT

DT19 Rec'd PCT/PTO

10 MAY 2002

U.S. APPLICATION NO. 08/793,966 FIRST NAMED APPLICANT WITT ATTY DOCKET NO. BOET 0103 PU



MR. WILLIAM G. CONGER  
BROOKS & KUSHMAN PC  
1000 TOWN CENTER  
TWENTY-SECOND FLOOR  
SOUTHFIELD MI 48075

INTERNATIONAL APPLICATION NO. 5611 PCT/EP95/02722  
FILING DATE 07/12/95 PRIORITY DATE 09/09/94  
DATE MAILED 06/25/97

## NOTIFICATION OF A DEFECTIVE RESPONSE

1. ☐ The request for an extension of time (37 CFR 1.136(a)) filed \_\_\_\_\_ is defective because the required fee is missing/insufficient. Extension of time fees are listed at 37 CFR 1.17(a)-(d).

2. ☐ Applicant's response filed \_\_\_\_\_ was received in the Office on \_\_\_\_\_ which is after the expiration of the period for response set in the last Office notification mailed \_\_\_\_\_. This application will become abandoned unless applicant obtains an extension of time to reply to the last Office notification under 37 CFR 1.136(a).

3. ☒ Applicant's response filed 15 MAR 97 included the following items, the receipt of which is hereby acknowledged:

- ☐ Copy of the international application in:
  - ☐ a non-English language.
  - ☐ English.
- ☐ Translation of the international application into English ☐ which is defective for the reasons indicated on the attached Notice of Defective Translation.
- ☐ Processing fee (37 CFR 1.492(f)) ☐ which is insufficient.
- ☒ Oath or Declaration of inventors(s).
  - ☐ in compliance with 37 CFR 1.497(a) and (b).
  - ☐ not in compliance with 37 CFR 1.497(a) and (b) for the reasons indicated on the attached PCT/DO/EO/917.
- ☒ Surcharge (37 CFR 1.492(e)) ☐ which is insufficient.
- ☐ Copy of Article 19 amendments.
- ☐ Translation of Article 19 amendments into English.
- ☐ The International Preliminary Examination Report in English and its Annexes, if any.
- ☐ Translation of Annexes to the International Preliminary Examination Report into English.
- ☐ Preliminary amendment(s).
- ☐ Information Disclosure Statement(s).
- ☐ Assignment document.
- ☐ Power of Attorney and/or Change of Address.
- ☐ Substitute specification.
- ☐ Verified Statement Claiming Small Entity Status.
- ☐ Priority Document.
- ☐ Other:

4. ☒ All of the requirements set forth in the notification of MISSING REQUIREMENTS (Form PCT/DO/EO/905) mailed 16 APR 1997 have not been completed.

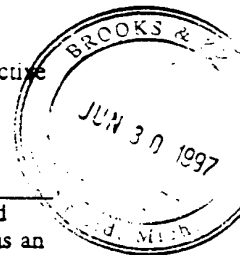
Applicant is required to complete the response within a time limit of ONE MONTH from the date of this Notification or within the time remaining in the response set forth in the Notification of Missing Requirements (Form DO/EO/905), whichever is the longer. No extension of this time limit may be granted under 37 C.F.R. § 1.136, but the period for response set in the Notification of Missing Requirements may be extended up to a maximum of five months.

Applicant is reminded that any communication to the United States Patent and Trademark Office must be mailed to the address given in the heading and include the U.S. application no. shown above. (37 CFR 1.5)

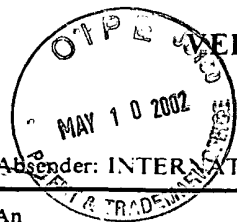
Enclosed: ☒ PCT/DO/EO/917 ☐ Notice of Defective Translation

*Antonia Johnson*  
Telephone: (703) 305-3661

FORM PCT/DO/EO/916 (September 1996)



RECEIVED  
DEC - 2 2002  
TC 1700 MAIL ROOM



AG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

DT19 Rec'd PCT/PTO

1-0 MAY 2002

PCT

Abseender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An  
BOETERS & BAUER  
z.H. Boeters, Hans D.  
Bereiteranger 15  
D-81541 MÜNCHEN  
GERMANY

EINGEGANGEN  
2. JAN. 1995  
BOETERS & BAUER  
Patentanwält

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES  
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS  
ODER DER ERKLÄRUNG

(Artikel 44.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

27. 12. 95

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

7699-GBF

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 1 und 4 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 95/02722

Internationales Anmeldedatum

(Tag/Monat/Jahr)

12/07/95

Anmelder

GBF mbH et al.

1. ☒ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird.

**Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19:**

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):

**Bis wann sind Änderungen einzureichen?**

Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

**Wo sind die Änderungen einzureichen?**

Beim Internationalen Büro der WIPO, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35

Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

2. ☐ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird.

3. ☐ Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß

☐ der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.

☐ noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.

4. **Weiteres Vorgehen:** Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90<sup>bis</sup>.1 bzw. 90<sup>bis</sup>.3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger) verschieben möchte.

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ausgewählt wurden oder ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Joop VERHOEK

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

1. [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:  
"Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:  
"Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]:  
Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:  
"Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Die Erklärung sollte kurz gehalten sein und, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen.

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

### In welcher Sprache sind die Änderungen abzufassen?

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird. Das Begleitschreiben und eine den Änderungen beigefügte Erklärung sind in derselben Sprache abzufassen wie die internationale Anmeldung, wenn diese in englischer oder französischer Sprache abgefaßt ist; andernfalls ist sie, nach Wahl des Anmelders, in englischer oder französischer Sprache abzufassen.

### Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationale vorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

### Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amtes sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) sowie der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

### HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

#### Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Nur die Ansprüche.

Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur während der Dauer der internationalen vorläufigen Prüfung nach Kapitel II geändert werden.

#### Bis wann sind die Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

#### Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

#### In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunummerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

#### Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

##### Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

# PCT

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>7699-GBF</b>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>WEITERES VORGEHEN</b></td> <td style="width: 50%;">siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5</td> </tr> </table>	<b>WEITERES VORGEHEN</b>	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
<b>WEITERES VORGEHEN</b>	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5		
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 95/02722</b>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">                             Internationales Anmeldedatum  <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>  <b>12/07/95</b> </td> <td style="width: 40%;">                             (Frühestes) Prioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>  <b>09/09/94</b> </td> </tr> </table>	Internationales Anmeldedatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> <b>12/07/95</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> <b>09/09/94</b>
Internationales Anmeldedatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> <b>12/07/95</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> <b>09/09/94</b>		
Anmelder  <b>GBF mbH et al.</b>			

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 2 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).
2. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).
3. ☐ In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz offenbart; die internationale Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt,
  - ☐ das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde.
  - ☐ das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde,
    - ☐ dem jedoch keine Erklärung beigelegt war, daß der Inhalt des Protokolls nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
  - ☐ das von der Internationalen Recherchenbehörde in die ordnungsgemäße Form übertragen wurde.
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung
  - ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
  - ☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt.
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung
  - ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
  - ☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen:  
 Abb. Nr. ---
  - ☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen
  - ☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.
  - ☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☐ keine der Abb.

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 95/02722

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 6 C08G63/183 C08G63/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 6 C08G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP,A,0 569 143 (DOWA HIGHPOLYMER) 10.November 1993 siehe Seite 6, Zeile 33 - Zeile 36; Ansprüche 1,10,11 ---	1-6
Y	EP,A,0 028 687 (CHEMISCHE WERKE HÜLS AG) 20.Mai 1981 in der Anmeldung erwähnt siehe Anspruch 1 ---	1-6
A	WO,A,91 02015 (THE PENNSYLVANIA RESEARCH CORPORATION) 21.Februar 1991 siehe Ansprüche 1-11 -----	1-8

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9.November 1995

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

27. 12. 95

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+ 31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Decocker, L

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 95/02722

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A-569143	10-11-93	JP-A- 7090715	04-04-95
		JP-A- 7011515	13-01-95
		JP-A- 7011516	13-01-95
		JP-A- 7011517	13-01-95
		JP-A- 6248516	06-09-94
		JP-A- 6248510	06-09-94
		JP-A- 7048768	21-02-95
		EP-A- 0569144	10-11-93
		EP-A- 0569145	10-11-93
		EP-A- 0569146	10-11-93
		EP-A- 0569147	10-11-93
		EP-A- 0569148	10-11-93
		EP-A- 0569149	10-11-93
		EP-A- 0581410	02-02-94
		EP-A- 0569150	10-11-93
		EP-A- 0569151	10-11-93
		EP-A- 0569152	10-11-93
		EP-A- 0569153	10-11-93
		EP-A- 0569154	10-11-93
		JP-A- 6246767	06-09-94
		US-A- 5391644	21-02-95
		JP-A- 6248061	06-09-94
		US-A- 5324556	28-06-94
		JP-A- 7047599	21-02-95
		US-A- 5310872	10-05-94
		US-A- 5349028	20-09-94
		JP-A- 7047598	21-02-95
		US-A- 5314969	24-05-94
		JP-A- 6246810	06-09-94
		JP-A- 6172578	21-06-94
		US-A- 5321052	14-06-94
		US-A- 5362765	08-11-94
		JP-A- 6248509	06-09-94
		US-A- 5348700	20-09-94
		JP-A- 6248104	06-09-94
		US-A- 5314927	24-05-94
		JP-A- 6248106	06-09-94
		JP-A- 6171050	21-06-94
		US-A- 5360663	01-11-94
		JP-A- 6172621	21-06-94

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 95/02722

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A-569143		JP-A- 6170941 US-A- 5324794	21-06-94 28-06-94
EP-A-28687	20-05-81	DE-A- 2945729 US-A- 4328059	21-05-81 04-05-82
WO-A-9102015	21-02-91	AU-B- 6338590 EP-A- 0496737	11-03-91 05-08-92



# VERFAHREN ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: DIE MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

## PCT

An Boeters, Hans D. BOETERS & BAUER Bereiteranger 15 D-81541 MÜNCHEN ALLEMAGNE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>EINGETRAGEN</b>   <b>13. DEZ. 1996</b>   <b>BOETERS &amp; BAUER</b>  <b>Patentanwälte</b> </div>
---	--

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG  
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>7699-GBF</b>		Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) <div style="text-align: right; font-weight: bold;">12. 12. 96</div>
<b>WICHTIGE MITTEILUNG</b>		
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 95/ 02722</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>12/07/1995</b>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>09/09/1994</b>
Anmelder <b>GBF mbH et al.</b>		

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.
4. **ERINNERUNG**  
  
 Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro mit Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).  
  
 Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu dem maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde  <div style="display: flex; align-items: center;"> <div>             Europäisches Patentamt              D-80298 München              Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d              Fax: (+49-89) 2399-4465           </div> </div>	Bevollmächtigter Bediensteter  <div style="text-align: center;"> </div>
--	---

**VEREINBAR ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

# PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>7699-GBF</b>	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)		
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 95/ 02722</b>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                             Internationales Anmeldedatum  <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>  <b>12/07/1995</b> </td> <td style="width: 50%;">                             Prioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>  <b>09/09/1994</b> </td> </tr> </table>	Internationales Anmeldedatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> <b>12/07/1995</b>	Prioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> <b>09/09/1994</b>
Internationales Anmeldedatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> <b>12/07/1995</b>	Prioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> <b>09/09/1994</b>		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <p style="text-align: center;"><b>C08G63/183</b></p>			
Anmelder <b>GBF mbH et al.</b>			

1.	Der internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.																								
2.	Dieser <b>BERICHT</b> umfaßt insgesamt <u>6</u> Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  <input checked="" type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht <b>ANLAGEN</b> bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) Diese Anlagen umfassen insgesamt <u>2</u> Blätter.																								
3.	Dieser Bericht enthält Angaben und die entsprechenden Seiten zu folgenden Punkten:  <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td> <td style="width: 5%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Grundlage des Berichts</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Priorität</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bestimmte angeführte Unterlagen</td> </tr> <tr> <td>VII</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</td> </tr> </table>	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Grundlage des Berichts	II	<input type="checkbox"/>	Priorität	III	<input type="checkbox"/>	Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit	IV	<input type="checkbox"/>	Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung	V	<input checked="" type="checkbox"/>	Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung	VI	<input type="checkbox"/>	Bestimmte angeführte Unterlagen	VII	<input type="checkbox"/>	Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung	VIII	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
I	<input checked="" type="checkbox"/>	Grundlage des Berichts																							
II	<input type="checkbox"/>	Priorität																							
III	<input type="checkbox"/>	Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit																							
IV	<input type="checkbox"/>	Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung																							
V	<input checked="" type="checkbox"/>	Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung																							
VI	<input type="checkbox"/>	Bestimmte angeführte Unterlagen																							
VII	<input type="checkbox"/>	Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung																							
VIII	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung																							

Datum der Einreichung des Antrags  <b>04/04/1996</b>	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  <b>12. 12. 96</b>
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde  <div style="display: flex; align-items: center;"> <div>                         Europäisches Patentamt                          D-80298 München                          Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d                          Fax: (+49-89) 2399-4465                     </div> </div>	Bevollmächtigter Bediensteter  <div style="text-align: center;">   <b>L. Rodriguez</b> </div>

## I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.)

☐ der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

☒ der Beschreibung, Seite/n 1-20 \_\_\_\_\_, in der ursprünglich eingereichten Fassung.  
Seite/n \_\_\_\_\_, eingereicht mit dem Antrag.  
Seite/n \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.  
Seite/n \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.

☒ der Ansprüche, Nr. \_\_\_\_\_, in der ursprünglich eingereichten Fassung.  
Nr. \_\_\_\_\_, in der nach Artikel 19 geänderten Fassung.  
Nr. \_\_\_\_\_, eingereicht mit dem Antrag.  
Nr. 1-6 \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom 03/12/96.  
Nr. \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.

☒ der Zeichnungen, Blatt/Abb. 1/8 - 8/8 \_\_\_\_\_, in der ursprünglich eingereichten Fassung.  
Blatt/Abb. \_\_\_\_\_, eingereicht mit dem Antrag.  
Blatt/Abb. \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben  
vom \_\_\_\_\_.  
Blatt/Abb. \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben  
vom \_\_\_\_\_.

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

☐ Beschreibung: Seite \_\_\_\_\_.

☒ Ansprüche: Nr. 7, 8 \_\_\_\_\_.

☐ Zeichnungen: Blatt/Abb. \_\_\_\_\_.

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erläuterungen zur Stützung dieser Feststellung

1. FESTSTELLUNG

Neuheit	Ansprüche 1-6 _____	JA
	Ansprüche _____	NEIN
Erfinderische Tätigkeit	Ansprüche 1-6 _____	JA
	Ansprüche _____	NEIN
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ansprüche 1-6 _____	JA
	Ansprüche _____	NEIN

2. UNTERLAGEN UND ERLÄUTERUNGEN

1). U. Witt et al., "Synthesis, properties and biodegradability of polyesters based on 1,3-propanediol", *Macromol. Chem. Phys.*, 1994, 195, 793-802 (1) beschreibt keine Polyester, die 1,4-Butandiol- oder 2,3-Butandiol-einheiten enthalten.

EP-A-0028687 (2) beschreibt keine Folien, Filamente und Formteile aus den darin beschriebenen Polyestern.

EP-A-0569143 (3) beschreibt keine Polyester, die Terephthalsäureeinheiten enthalten.

Der Gegenstand der Anmeldung ist somit neu (Art. 33(2) PCT).

- 2). Nächstliegender Stand der Technik ist (3), da dieses Dokument einen biologisch abbaubaren Band aus Poly(1,4-Butandiol-Adipinsäureester) beschreibt. Der Polyester kann weiterhin bis zu 20 Gew.-% an aromatischen Repetiereinheiten enthalten (s. (3), Anspruch 11, S. 6, Z. 33-36).

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung unterscheidet sich von diesem Stand der Technik darin, daß die aromatische Verbindung Terephthalsäure ist und diese in Mengen von 35 bis 65 Mol.-% (bezogen auf Gesamtsäuregehalt) enthalten ist.

Aufgabe der Erfindung ist weitere biologisch abbaubare Materialien zur Verfügung zu stellen. Die Anmelderin hat gezeigt (s. U. Witt et al., "New Biodegradable Polyester Copolymers from Commodity Chemicals with Favourable Use Properties", *Journal of Environmental Polymer Degradation*, 1995, 3, No. 4, p. 221-222 (4)), daß die Copolyester aus Butandiol, 35-50 Mol.-% Terephthalsäure und Adipinsäure eine gute Bioabbaubarkeit aufweisen, die vergleichbar ist mit der der Polyester aus 1,3-Propan-diol.

Dieses Ergebnis ist überraschend. Zuerst empfiehlt (3) nicht über 20 Gew.-% Terephthalsäure zu verwenden, wenn eine gewisse Bioabbaubarkeit erhalten werden muß (s. S. 6, Z. 33-36). Zweitens hätte der Fachmann erwartet, daß die Bioabbaubarkeit von Polyestern auf der Basis von Butandiol wesentlich schlechter sein sollte, als die von Polyestern auf der Basis von Propandiol (s. (1)).

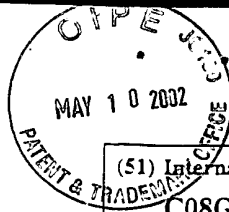
Eine erfinderische Tätigkeit kann daher anerkannt werden (Art. 33(3) PCT), mindestens für die Materialien, für welche die Bioabbaubarkeit bewiesen wurde (35-50 Mol.-% Terephthalsäure; s. auch Sektion VIII).

Die Priorität wurde nicht geprüft. Sollte die Anmeldung kein Recht auf die beanspruchte Priorität haben, wäre (4) neuheitschädlich für den gesamten Anmeldungsgegenstand (Art. 33(2) PCT).

## VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

- 1). Anspruch 1 ist widersprüchlich, daher nicht klar, und steht im Widerspruch zur Beschreibung, da gemäß S. 13, letzter Satz, S. 14 und Abbildung 8 der Anmeldung ~~darf~~ der Anteil an Terephthalsäure im Polyester 50 Mol.-% nicht übersteigern, <sup>darf</sup> wenn die Bedingung, daß der Anteil an aromatischen Sequenzen  $\geq 3$  unter 10 Gew.-% liegen muß, erfüllt werden soll. Diese Bedingung ist außerdem wesentlich, um eine gute Bioabbaubarkeit zu gewährleisten (Art. 6 PCT).
- 2). Die Beschreibung wurde nicht an die vorliegenden Ansprüche angepaßt (Art. 6 PCT).



PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C08G 63/183, 63/16

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 96/07687

(43) Internationales  
Veröffentlichungsdatum:

14. März 1996 (14.03.96)

DT19 Rec'd PCT/PTO

1.0 MAY 2002

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP95/02722

(22) Internationales Anmeldedatum: 12. Juli 1995 (12.07.95)

(30) Prioritätsdaten:

P 44 32 161.9

9. September 1994 (09.09.94)

DE

195 08 737.2

10. März 1995 (10.03.95)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):  
GESELLSCHAFT FÜR BIOTECHNOLOGISCHE  
FORSCHUNG MBH (GBF) (DE/DE); Mascheroder Weg  
1, D-38124 Braunschweig (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WITT, Uwe [DE/DE];  
Mascheroder Weg 1, D-38124 Braunschweig (DE).  
MÜLLER, Rolf-Joachim [DE/DE]; Mascheroder Weg 1,  
D-38124 Braunschweig (DE). DECKWER, Wolf-Dieter  
[DE/DE]; Mascheroder Weg 1, D-38124 Braunschweig  
(DE).

(74) Anwälte: BOETERS, Hans, D. usw.; Boeters & Bauer,  
Bereiteranger 15, D-81541 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,  
CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,  
SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: BIODEGRADABLE POLYESTER AND A MATERIAL MADE THEREFROM

(54) Bezeichnung: BIOLOGISCH ABBAUBARER POLYESTER UND WERKSTOFF DARAUS

(57) Abstract

The invention concerns a biodegradable polyester (in particular, a material) which is broken down in the natural environment by micro-organisms such as those classified according to DIN 53739D or ASTM D5338-92. The polyester in question is characterized by the fact that it is produced from an aliphatic polyol and an aromatic polycarboxylic acid and simultaneously from an aliphatic polycarboxylic acid as the monomer components, and has constitutional repeated or recurring units consisting of (i) polyol and aromatic polycarboxylic acid on the one hand and (ii) polyol and aliphatic polycarboxylic acid on the other, over 90 % of the units (i) being directly coupled with no other such unit or with at most one other such unit.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen biologisch abbaubaren Polyester (insbesondere in Form eines Werkmaterials oder Werkstoffs), der in natürlicher Umgebung unter Einwirkung von Mikroorganismen abgebaut wird, beispielsweise gemäß DIN 53739D oder ASTM D5338-92, wobei der Polyester dadurch gekennzeichnet ist, daß der Polyester aus einem aliphatischen Polyol und einer aromatischen Polycarbonsäure sowie gleichzeitig einer aliphatischen Polycarbonsäure als Monomerkomponenten hergestellt worden ist und konstitutionelle Repetiereinheiten bzw. wiederkehrende Einheiten aufweist, die (i) einerseits aus Polyol und aromatischer Polycarbonsäure und (ii) andererseits aus Polyol und aliphatischer Polycarbonsäure bestehen, wobei mehr als 90 % der Einheiten gemäß (i) mit keiner oder mit höchstens einer weiteren Einheit gemäß (i) unmittelbar verknüpft sind.



OT06R PCT/PTO 10 MAY 2002

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

UWE WITT ET AL.

Serial No.: 08/793,966

Filed: March 10, 1997

For: BIOLOGICALLY DEGRADABLE POLYESTER AND  
WORKING MATERIAL CONSISTING THEREOF

Attorney Docket No.: BOET 0103 PUSA



Group Art Unit: Unknown

Examiner: Unknown

**PETITION TO REVIVE AN APPLICATION FROM  
UNINTENTIONAL ABANDONMENT UNDER 37 C.F.R. 1.137(B)**

Box DAC  
Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

RECEIVED  
MAY 14 2002  
OFFICE OF PETITIONS

Sir:

On April 1, 1999, Applicants filed a Petition to revive the above-identified application for unavoidable abandonment. Enclosed is a copy of Applicants' Petition and showing (Exhibit A) which adequately sets forth the facts, including the fact that the Office failed to appraise Applicants of the abandonment of the application. By Decision dated February 3, 2000 (Exhibit B), Applicants' attorney was informed that the Petition was not granted, but that Applicants could petition for revival for unintentional abandonment under 37 C.F.R. 1.137(b).

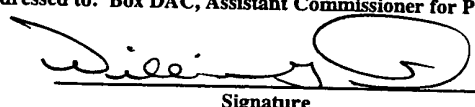
On March 2, 2000, a letter (Exhibit C) was directed to the clients' German patent agent asking whether the petition for unavoidable abandonment (37 C.F.R. § 1.137(a)

**CERTIFICATE OF MAILING UNDER 37 C.F.R. § 1.8**

I hereby certify that this paper, including all enclosures referred to herein, is being deposited with the United States Postal Service as first-class mail, postage pre-paid, in an envelope addressed to: Box DAC, Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on:

August 14, 2000  
Date of Deposit

William G. Conger  
Name of Person Signing

  
Signature


should be converted to one of unintentional abandonment under 37 C.F.R. § 1.137(b). When no response was forthcoming, a reminder was telefaxed on June 21, 2000. A reply telefax on July 28, 2000 indicated that the original telefax had never been received by the foreign agent, but that per the client's wishes, a Petition for Unintentional Abandonment should be filed (Exhibit D).

Therefore, please consider the attached copy (Exhibit A) of the petition under 37 C.F.R. § 1.137(a) to a petition for unintentional abandonment under 37 C.F.R. § 1.137(b). The entire delay between Applicants' first knowledge of the abandonment of the application and the date of the present Petition was unintentional. No terminal disclaimer is necessary since the application was filed after June 8, 1995. A check in the amount of \$1,210.00 for the Petition fee (37 C.F.R. § 1.17(m)) is enclosed. Although the Declaration executed by all three inventors was previously filed, a true copy is filed herewith (Exhibit E) as an exercise of extreme caution.

Please charge any additional fees or credit any overpayments as a result of the filing of this paper to our Deposit Account No. 02-3978 -- a duplicate of this paper is enclosed for that purpose.

Respectfully submitted,

UWE WITT ET AL.

By 

William G. Conger  
Reg. No. 31,209  
Attorney for Applicant

Date: August 14, 2000

**BROOKS & KUSHMAN P.C.**  
1000 Town Center, 22nd Floor  
Southfield, MI 48075  
Phone: 248-358-4400  
Fax: 248-358-3351

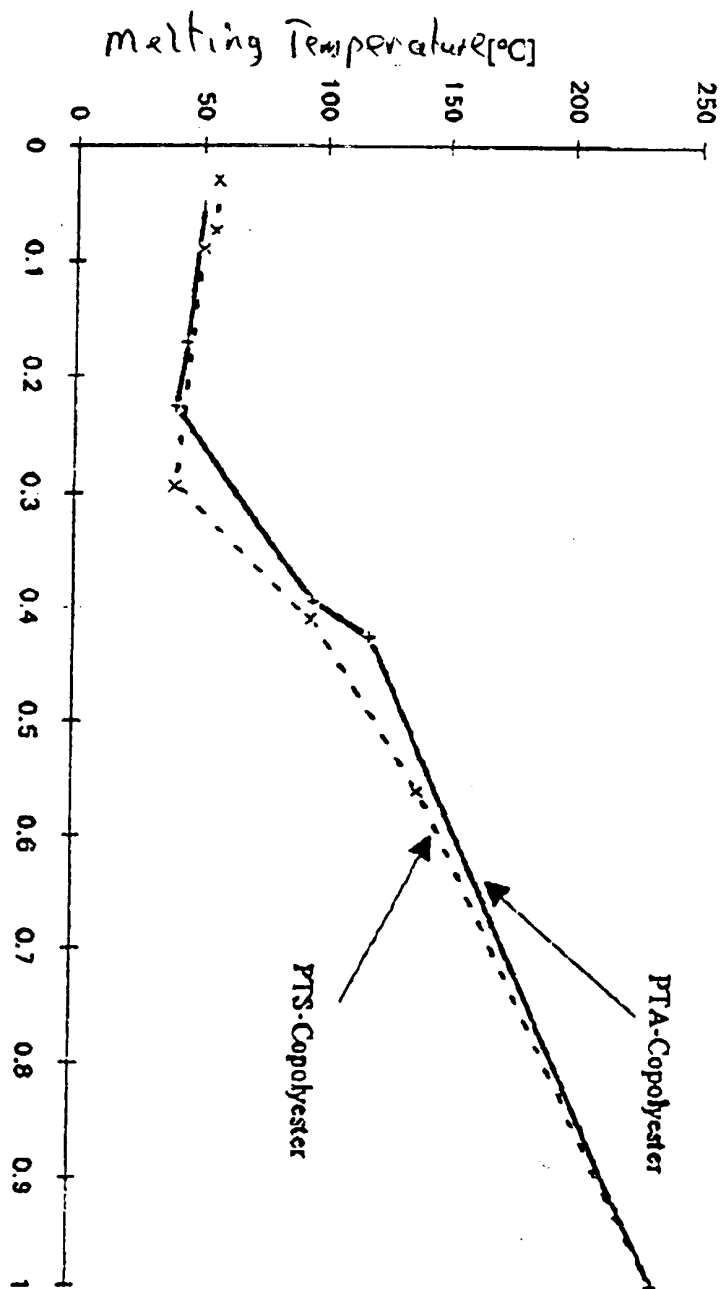
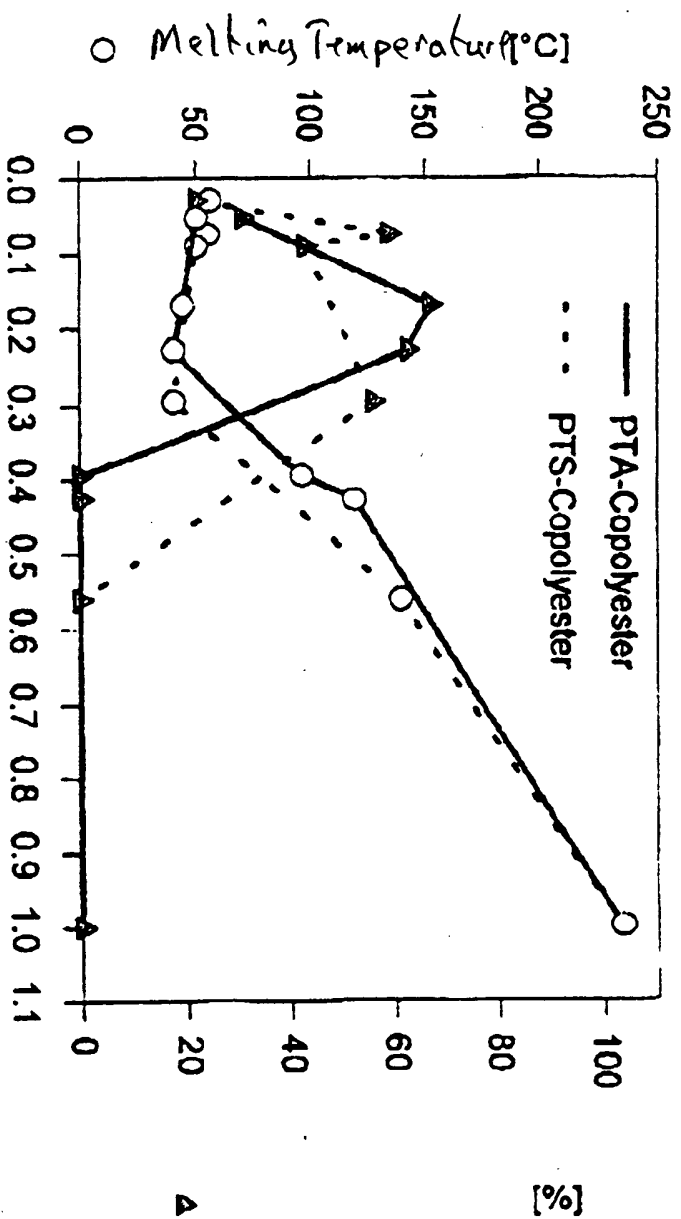


Abb. 1: Melt points of statistical copolyesters on the basis of 1,3-propane diol, in dependence on molar fraction with terephthalic acid in the acid proportion.



2/8

Abb. 2: Decomposition in the aqueous system in dependence on the proportion of terephthalic acid.

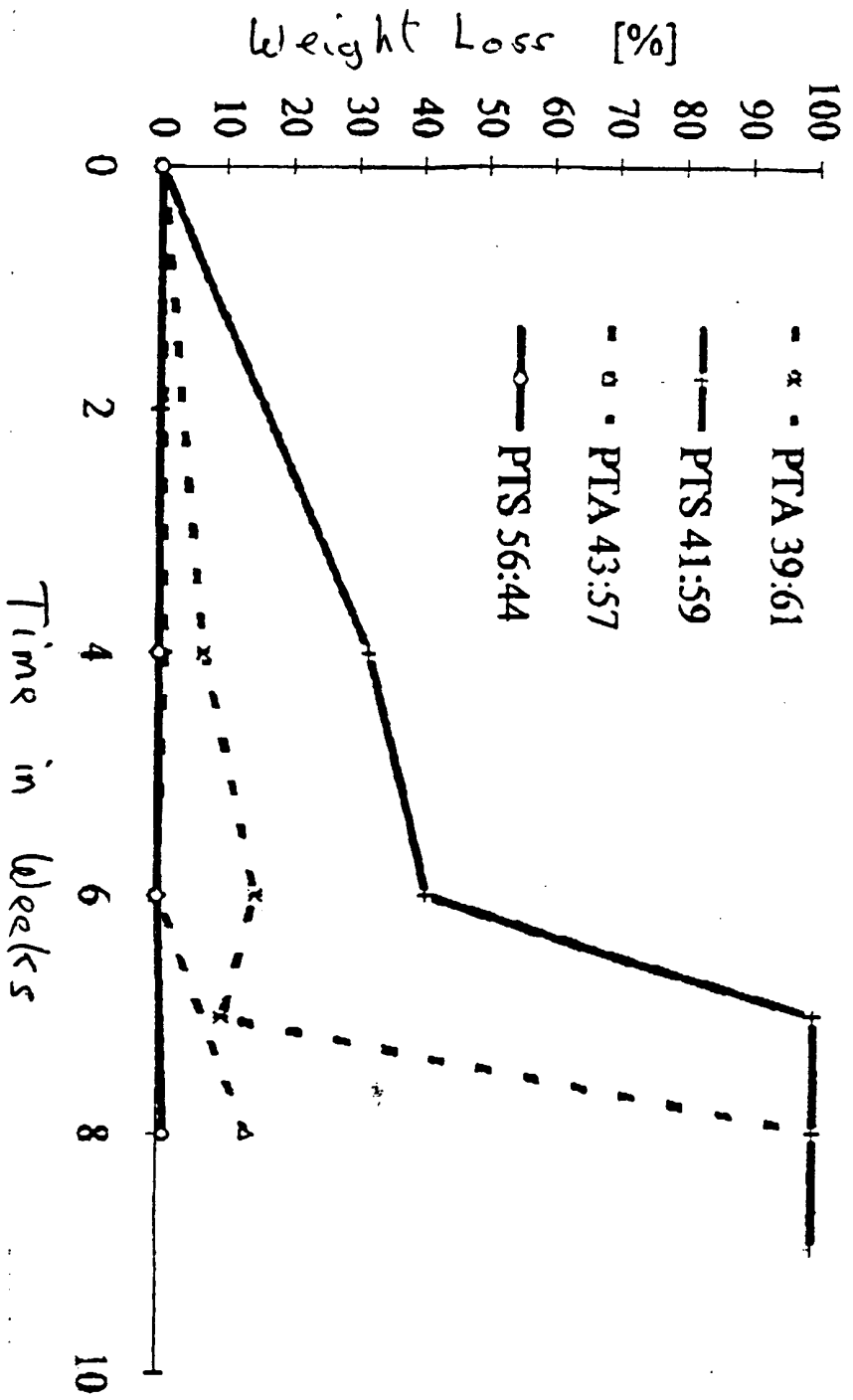


Abb. 3: Biological decomposition (as weight loss) in Soil Burial in dependence on the incubation time.

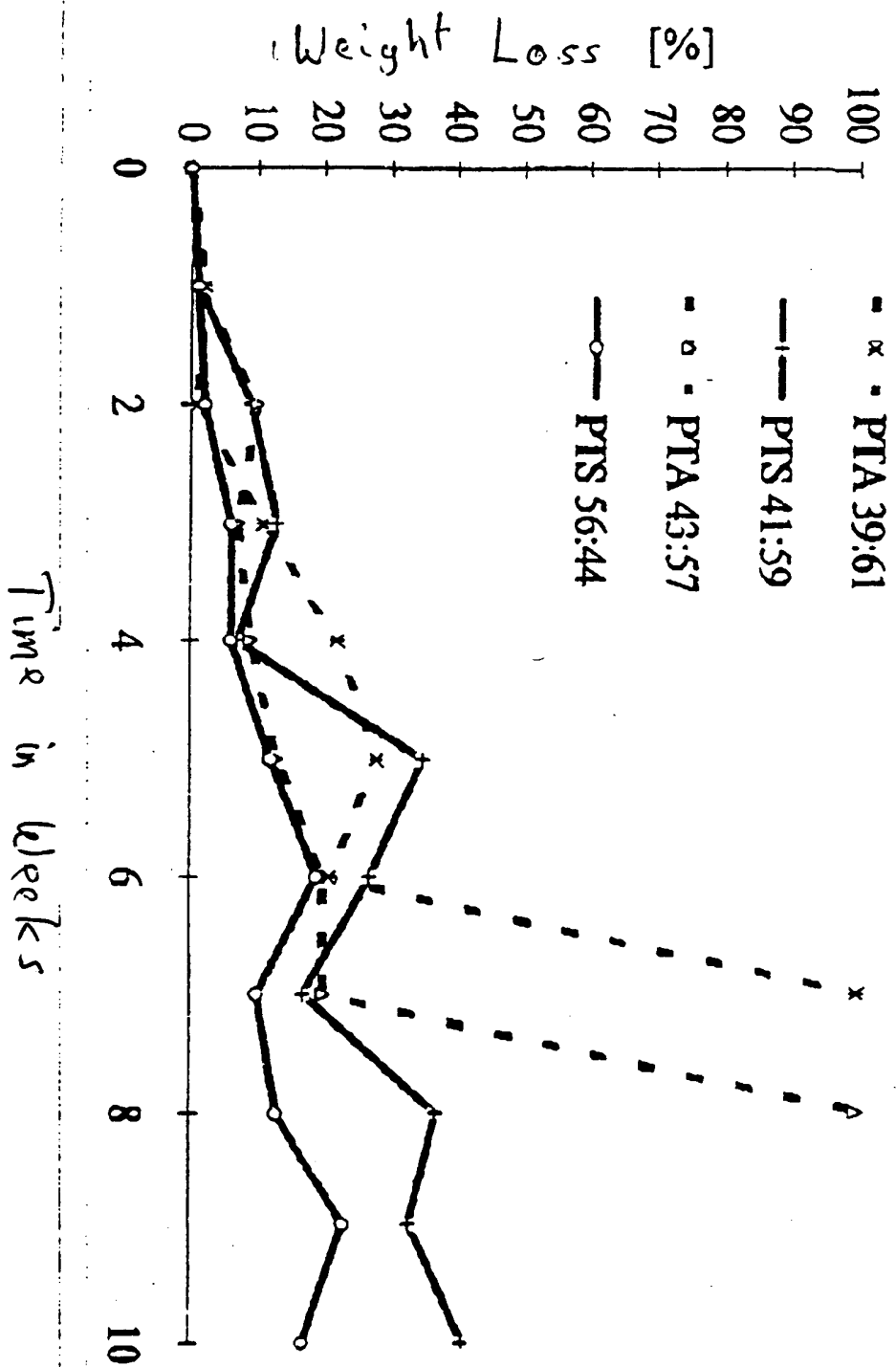


Abb. 4: Weight loss with composting at 60°C

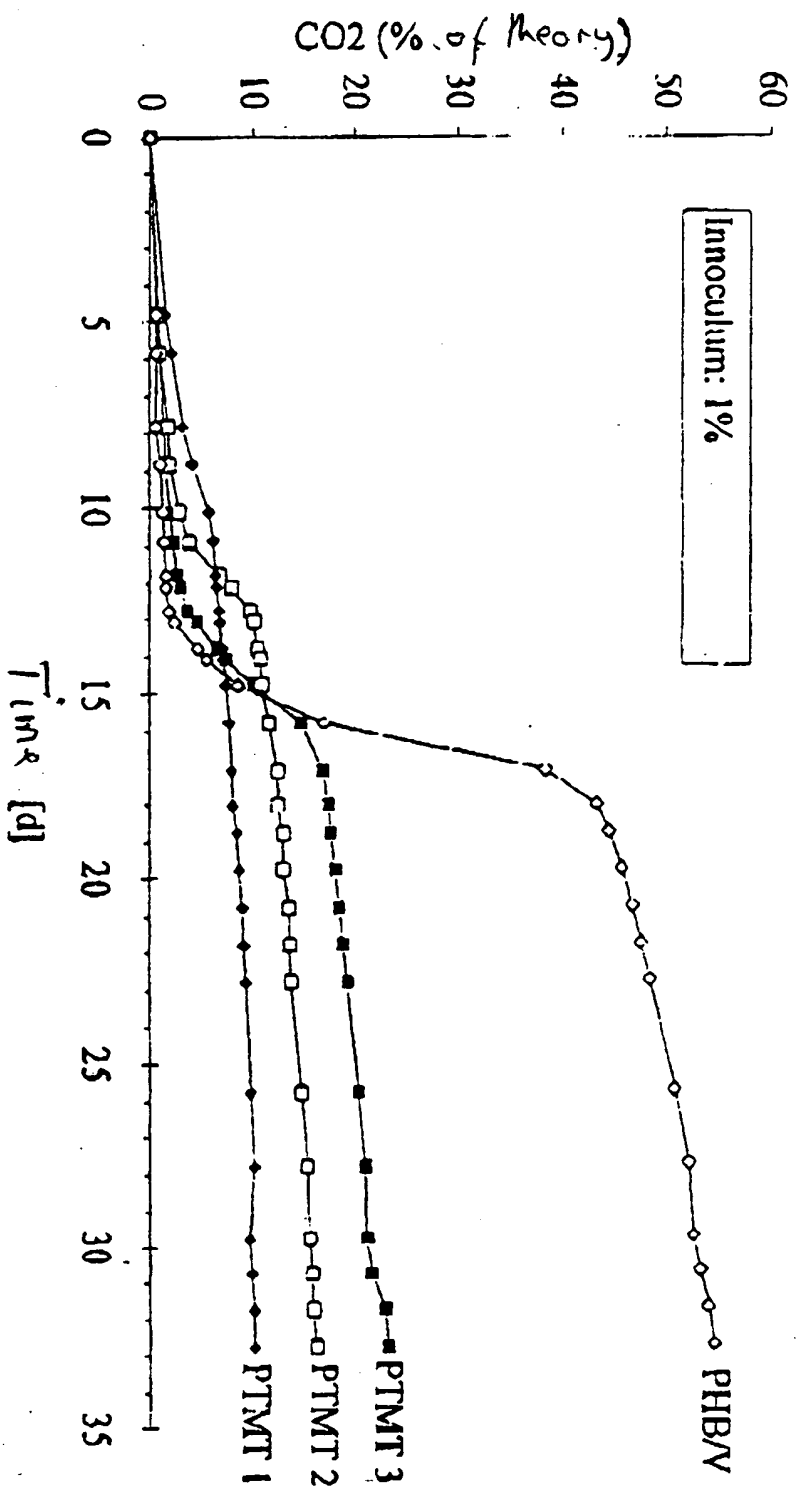


Abb. 5: CO<sub>2</sub>-development during PTMT-Oligomers in the modified Sturm test:  
decomposition of the

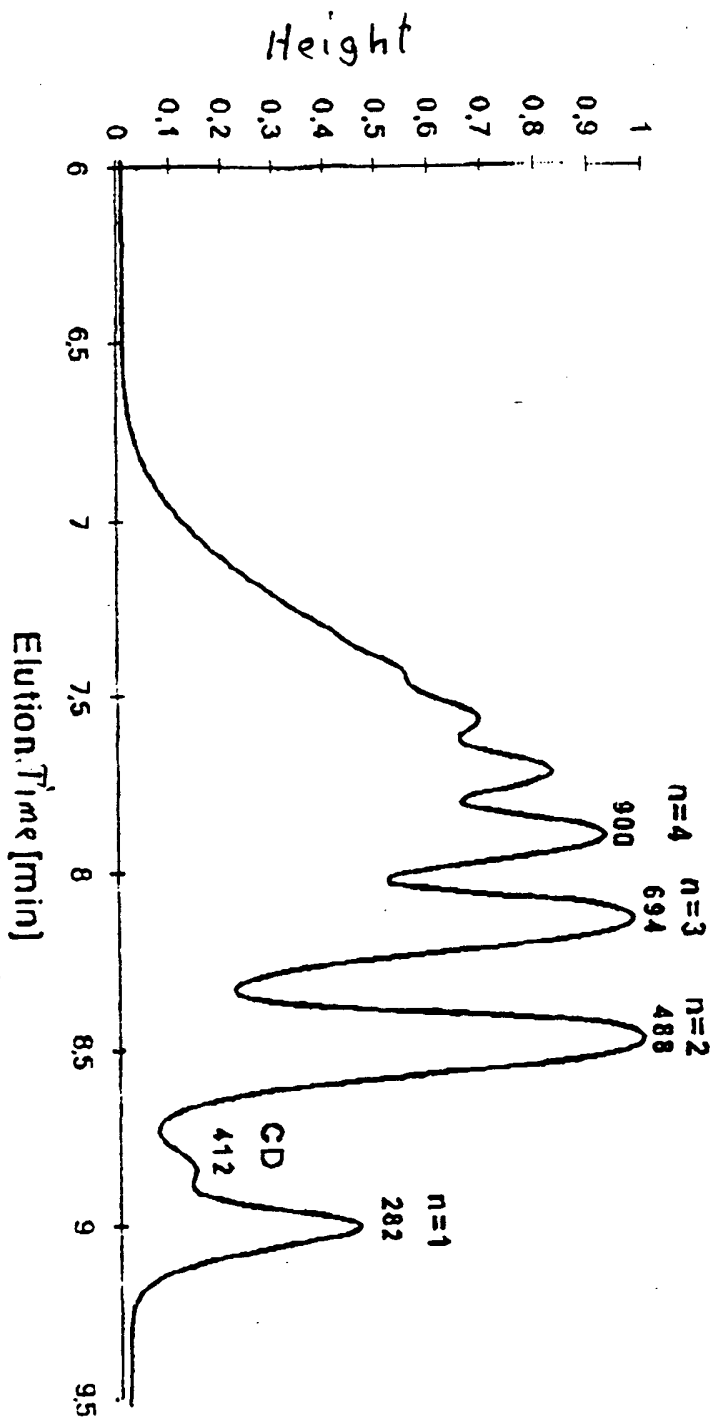
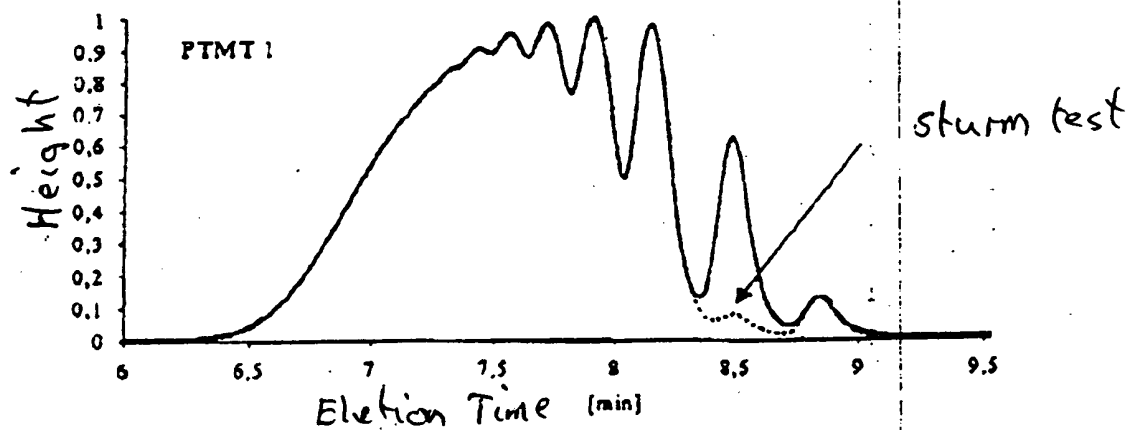
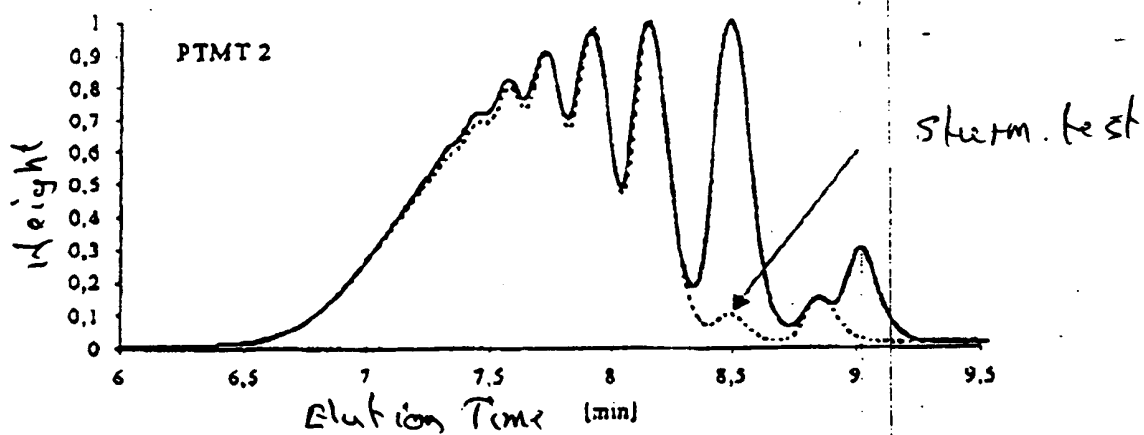
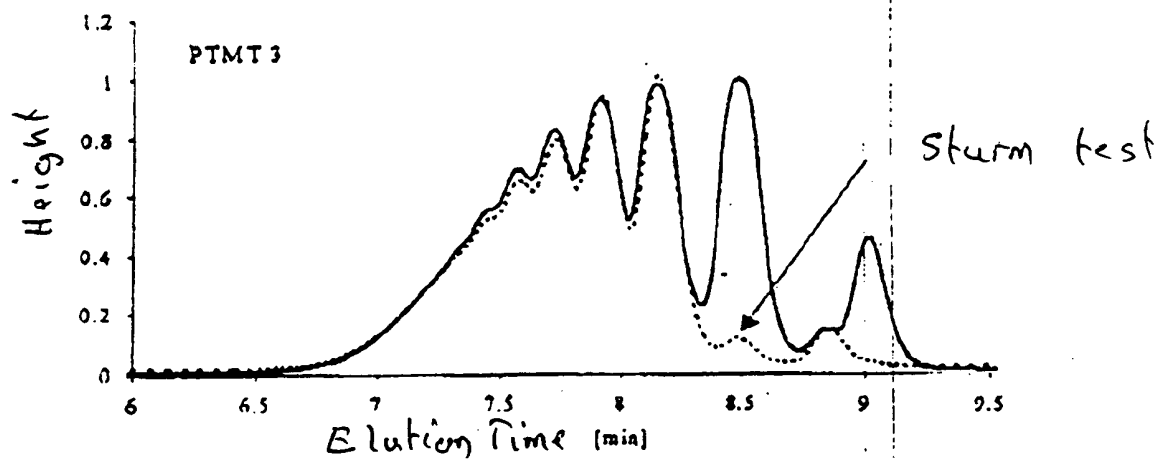


Abb. 6: PTMT 3-GPC-Chromatogram with association of the polycondensation products





bb.7: GPC-Chromatograms before and after decomposition of the aromatic oligomer PTMT 1-3

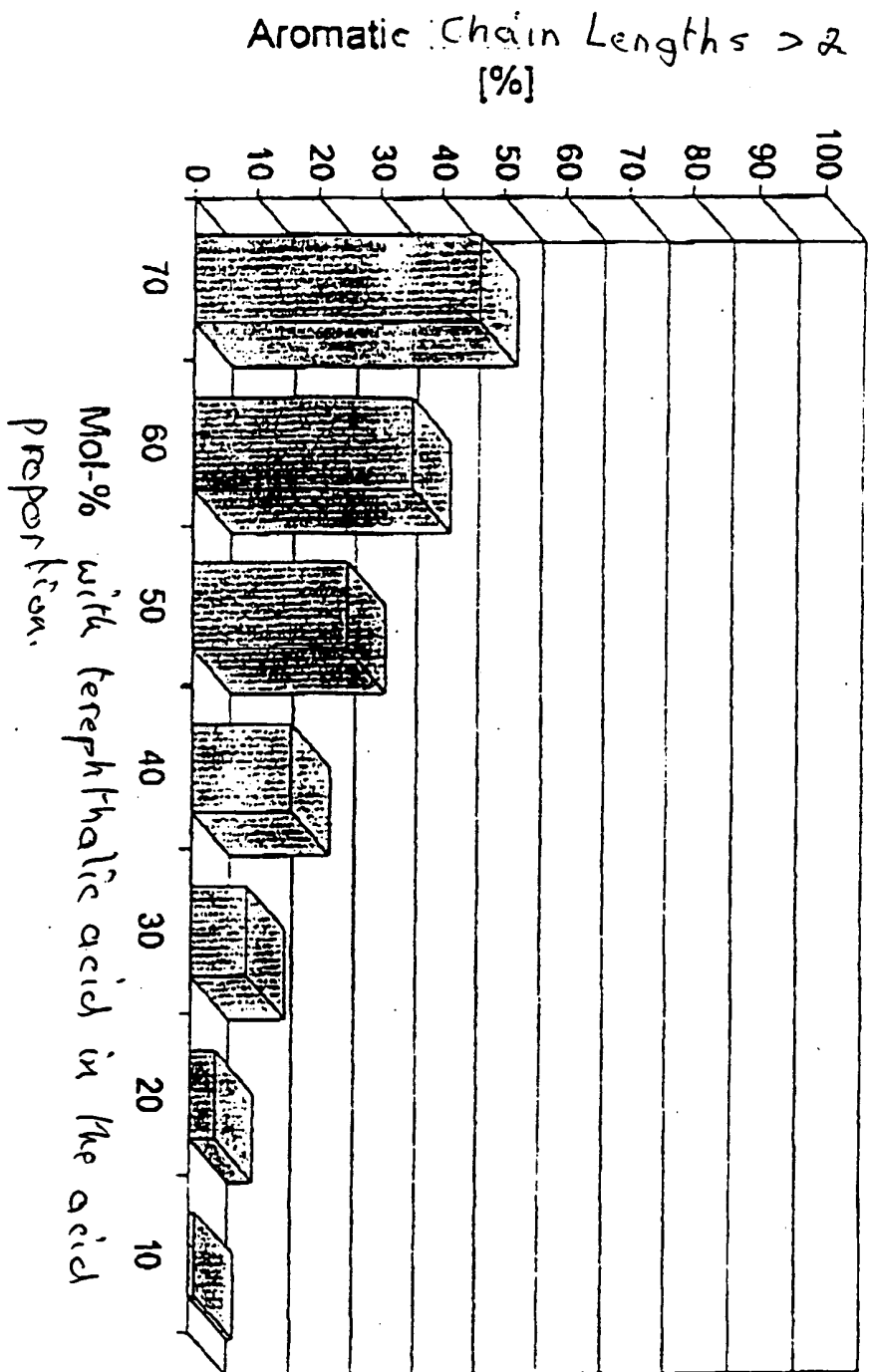


Abb. 8: Proportion of aromatic sequences with  $n > 2$  in dependence on the T proportion

TRANSMITTAL LETTER TO THE UNITED STATES  
DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US)  
CONCERNING A FILING UNDER 35 U.S.C. 371INTERNATIONAL APPLICATION NO.  
PCT/EP95/02722INTERNATIONAL FILING DATE  
July 12, 1995

BOET 0103 PUSA

U.S. APPLICATION NO. (If known, see 37 C.F.R. 1.5)

08/793946

PRIORITY DATE CLAIMED  
Sept 9, 1994/March 10, 1995

## TITLE OF INVENTION

BIOLOGICALLY DEGRADABLE POLYESTER AND WORKING MATERIAL CONSISTING THEREOF

## APPLICANT(S) FOR DO/EO/US

Uwe Witt, Rolf-Joachim Mueller and Wolf-Dieter Deckwer

Applicant herewith submits to the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) the following items and other information:

1. ☒ This is a **FIRST** submission of items concerning a filing under 35 U.S.C. 371.
2. ☐ This is a **SECOND** or **SUBSEQUENT** submission of items concerning a filing under 35 U.S.C. 371.
3. ☐ This express request to begin national examination procedures (35 U.S.C. 371(f)) at any time rather than delay examination until the expiration of the applicable time limit set in 35 U.S.C. 371(b) and PCT Articles 22 and 39(1).
4. ☒ A proper Demand for International Preliminary Examination was made by the 19th month from the earliest claimed priority date.
5. ☒ A copy of the International Application as filed (35 U.S.C. 371(c)(2))
  - a. ☐ is transmitted herewith (required only if not transmitted by the International Bureau).
  - b. ☒ has been transmitted by the International Bureau.
  - c. ☐ is not required, as the application was filed in the United States Receiving Office (RO/US)
6. ☒ A translation of the International Application into English (35 U.S.C. 371(c)(2)).
7. ☐ Amendments to the claims of the International Application under PCT Article 19 (35 U.S.C. 371(c)(3))
  - a. ☐ are transmitted herewith (required only if not transmitted by the International Bureau).
  - b. ☐ have been transmitted by the International Bureau.
  - c. ☐ have not been made; however, the time limit for making such amendments has NOT expired.
  - d. ☐ have not been made and will not be made.
8. ☐ A translation of the amendments to the claims under PCT Article 19 (35 U.S.C. 371(c)(3)).
9. ☒ An oath or declaration of the inventor(s) (35 U.S.C. 371(c)(4)).
10. ☐ A translation of the annexes to the International Preliminary Examination Report under PCT Article 36 (35 U.S.C. 371(c)(5)).

## Items 11. to 16. below concern document(s) or information included:

11. ☐ An Information Disclosure Statement under 37 CFR 1.97 and 1.98.
12. ☒ An assignment document for recording. A separate cover sheet in compliance with 37 CFR 3.28 and 3.31 is included.
13. ☐ A FIRST preliminary amendment.  
☐ A SECOND or SUBSEQUENT preliminary amendment.
14. ☐ A substitute specification.
15. ☐ A change of power of attorney and/or address letter.

16. ☐ Other items or information: Verified Statement Claiming Small Entity Status  
-- Small Business

"Express Mail" Mailing Label No.: EH 951 470 643 US

Date of Deposit: March 10, 1997

I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 C.F.R. 1.10 on the date indicated above and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents, BOX PCT, Washington D.C. 20231

  
Linda J. Robb

17. ☐ The following fees are submitted:**BASIC NATIONAL FEE (37 CFR 1.492(a)(1)-(5)):**

Search Report has been prepared by the EPO or JPO..... \$910.00

International preliminary examination fee paid to USPTO (37 CFR 1.482)  
..... \$700.00No international preliminary examination fee paid to USPTO (37 CFR 1.482)  
but international search fee paid to USPTO (37 CFR 1.445(a)(2)).. \$770.00Neither international preliminary examination fee (37 CFR 1.482) nor  
international search fee (37 CFR 1.445(a)(2)) paid to USPTO..... \$1040.00International preliminary examination fee paid to USPTO (37 CFR 1.482)  
and all claims satisfied provisions of PCT Article 33(2)-(4)..... \$96.00**ENTER APPROPRIATE BASIC FEE AMOUNT =**Surcharge of \$130.00 for furnishing the oath or declaration later than ☐ 20 ☐ 30  
months from the earliest claimed priority date (37 CFR 1.492(e)).

CLAIMS	NUMBER FILED	NUMBER EXTRA	RATE
Total claims	6 -20 =	0	X \$22.00
Independent claims	2 -3 =	0	X \$80.00

MULTIPLE DEPENDENT CLAIM(S) (if applicable) + \$260.00

**TOTAL OF ABOVE CALCULATIONS =**Reduction by 1/2 for filing by small entity, if applicable. Verified Small Entity Statement  
must also be filed (Note 37 CFR 1.9, 1.27, 1.28).**SUBTOTAL =**Processing fee of \$130.00 for furnishing the English translation later than ☐ 20 ☐ 30  
months from the earliest claimed priority date (37 CFR 1.492(f)).**TOTAL NATIONAL FEE =**Fee for recording the enclosed assignment (37 CFR 1.21(h)). The assignment must be  
accompanied by an appropriate cover sheet (37 CFR 3.28, 3.31). \$40.00 per property +**TOTAL FEES ENCLOSED =**Amount to be:  
refunded \$  
charged \$

- a. ☒ A check in the amount of \$ 495.00 to cover the above fees is enclosed.
- b. ☐ Please charge my Deposit Account No. \_\_\_\_\_ in the amount of \$ \_\_\_\_\_ to cover the above fees.  
A duplicate copy of this sheet is enclosed.
- c. ☒ The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required, or credit any  
overpayment to Deposit Account No. 02-3978. A duplicate copy of this sheet is enclosed.

**NOTE:** Where an appropriate time limit under 37 CFR 1.494 or 1.495 has not been met, a petition to revive (37 CFR 1.137(a) or (b)) must be filed and granted to restore the application to pending status.

SEND ALL CORRESPONDENCE TO:

Mr. William G. Conger  
Brooks & Kushman P.C.  
1000 Town Center  
Twenty-Second Floor  
Southfield, Michigan 48075  
(810) 358-4400

SIGNATURE:

William G. Conger

NAME

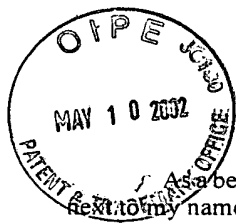
31,209

REGISTRATION NUMBER

**CALCULATIONS PTO USE ONLY**RECEIVED  
MAY 10 2002  
PATENT & TRADEMARK OFFICE

11 252 866  
 DT19 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2002

# DECLARATION FOR PATENT APPLICATION AND POWER OF ATTORNEY



Atty. Docket No. BOET 0103 PUSA  
 First Named Inventor Uwe Witt et al.

As a below named inventor, I hereby declare that my residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

## BIOLOGICALLY DEGRADABLE POLYESTER AND WORKING MATERIAL CONSISTING THEREOF

the specification of which:

- ☐ is attached hereto; or  
☒ was filed on (MM/DD/YYYY) March 10, 1997 as U.S. Application Number or PCT International Application Number PCT/EP95/02722, and was amended on (MM/DD/YYYY) \_\_\_\_\_ (if applicable).

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to the examination of this application in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, § 119(a)-(d) or § 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365(a) of any PCT international application which designated at least one country other than the United States of America, listed below, and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or of any PCT international application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Priority Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? (Yes/No)
44 32 161.9	Germany	September 9, 1994		No
(1) 95 08 737.2	Germany	March 10, 1995		No

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

Application Number(s)	Filing Date (MM/DD/YYYY)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code § 112, I acknowledge the duty to disclose material information as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application.

Application Number(s)	Filing Date (MM/DD/YYYY)	Status: Patented, Pending, Abandoned

**Declaration for Patent Application (cont'd.)**Atty. Docket No. BOET 0103 PUSA

I hereby appoint the following registered practitioners to prosecute this application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith:

Emie L. Brooks, Reg. No. 26,260; James A. Kushman, Reg. No. 25,634; David R. Syrowik, Reg. No. 27,956; Mark A. Cantor, Reg. No. 30,614; Ralph M. Burton, Reg. No. 17,748; Robert C.J. Tuttle, Reg. No. 27,962; Earl J. LaFontaine, Reg. No. 30,766; Ronald M. Nabozny, Reg. No. 28,648; Thomas A. Lewry, Reg. No. 30,770; John E. Nemazi, Reg. No. 30,876; Kevin J. Heintz, Reg. No. 29,805; William G. Abbott, Reg. No. 31,936; Donald J. Harrington, Reg. No. 17,427; Paul M. Schwartz, Reg. No. 33,278; Timothy G. Newman, Reg. No. 34,228; Frederick M. Ritchie, Reg. No. 18,669; Robert C. Brandenburg, Reg. No. 29,048; A. Frank Duke, Reg. No. 20,937; John M. Halan, Reg. No. 35,534; Jeffrey M. Szuma, Reg. No. 35,700; James R. Ignatowski, Reg. No. 26,741; Frank A. Angileri, Reg. No. 36,733; William G. Conger, Reg. No. 31,209; Rhonda L. McCoy-Pfau, Reg. No. 37,887; Sangeeta G. Shah, Reg. No. 38,614; Christopher W. Quinn, Reg. No. 38,274; Robert C. Jones, Reg. No. 35,209; David S. Bir, Reg. No. 38,383; Konstantine J. Diamond, Reg. No. 39,657; James N. Kallis, Reg. No. 41,102; Hugo A. Delevie, Reg. No. 32,688; Ralph E. Smith, Reg. No. 35,474; Michael S. Brodbine, Reg. No. 38,392; Jeremy J. Curcuri, Reg. No. 42,454; Mark D. Chuey, Reg. No. 42,415; and John J. Ignatowski, Reg. No. 36,555; Pete N. Kiousis, Reg. No. 41,117; Gigette M. Bejin, Reg. No. P-44,027; Stephanie M. Mansfield, Reg. No. P-43,773; Mark E. Stuenkel, Reg. No. P-44,364.

Address all correspondence and telephone calls to William G. Conger  
at Brooks & Kushman P.C., 1000 Town Center, Twenty-Second Floor, Southfield, Michigan 48075, (248) 358-4400.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

**Full Name of Sole or First Inventor** Uwe Witt

Inventor's signature X [Signature]

Date 17/1/99

Post Office Address Same As Residence Address

Residence Mascheroder Weg 1, 38124 Braunschweig, Germany

Citizenship German

**Full Name of Second Joint Inventor** Rolf-Joachim Mueller

Inventor's signature X [Signature]

Date 28.01.99

Post Office Address Same As Residence Address

Residence Mascheroder Weg 1, 38124 Braunschweig, Germany

Citizenship German

**Full Name of Third Joint Inventor** Wolf-Dieter Deckwer

Inventor's signature X [Signature]

Date 14/1.99

Post Office Address Same As Residence Address

Residence Mascheroder Weg 1, 28124 Braunschweig, Germany

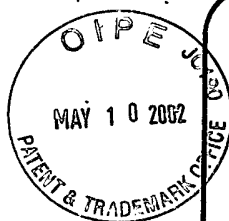
Citizenship German

Please type a plus sign (+) inside the box → ☐

DT19 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2002

Approved for use through 9/30/98. OMB 0651-0032  
Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.



## DECLARATION FOR UTILITY OR DESIGN PATENT APPLICATION

☐ Declaration OR  
Submitted  
with Initial Filing

☒ Declaration  
Submitted after  
Initial Filing

Attorney Docket Number BOET 0103 PUSA

First Named Inventor Uwe Witt

### COMPLETE IF KNOWN

Application Number 08/793,966

Filing Date 10 March 1997

Group Art Unit

Examiner Name Anita Johnson

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address, and citizenship are as stated below next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

BIOLOGICALLY DEGRADABLE POLYESTER AND  
WORKING MATERIAL CONSISTING THEREOF

(Title of the Invention)

the specification of which

☐ is attached hereto  
OR

☒ was filed on (MM/DD/YYYY) July 12, 1995

as United States Application Number or PCT International

Application Number PCT/EP95/02722 and was amended on (MM/DD/YYYY) (if applicable).

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37 Code of Federal Regulations, § 1.56.

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code § 119 (a)-(d) or § 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365 (a) of any PCT international application which designated at least one country other than the United States of America, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or of any PCT international application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

RECEIVED

Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached?	
				YES	NO
44 32 161.9	Germany	09/09/94	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(1) 95 08 737.2	Germany	03/10/95	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

☐ Additional foreign application numbers are listed on a supplemental priority sheet attached hereto:

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code § 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

Application Number(s)	Filing Date (MM/DD/YYYY)	<input type="checkbox"/> Additional provisional application numbers are listed on a supplemental priority sheet attached hereto.

(Page 1 of 5)

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS SEND TO: Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, DC 20231

Please type a plus sign (+) inside this box → +

PTO/SB/01 (8-95)

Approved for use through 9/30/98. OMB 0651-0032

Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

## DECLARATION

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code §120 of any United States application(s), or §365(c) of any PCT international application designating the United States of America, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code §112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations §1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application.

U.S. Parent Application Number	PCT Parent Number	Parent Filing Date (MM/DD/YYYY)	Parent Patent Number (if applicable)
	PCT/EP95/02722	07/12/95	

☐ Additional U.S. or PCT international application numbers are listed on a supplemental priority sheet attached hereto.

As a named inventor, I hereby appoint the following registered practitioner(s) to prosecute this application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith:

Name	Registration Number	Name	Registration Number
William C. Conger	31,209		

☒ Additional registered practitioner(s) named on a supplemental sheet attached hereto.

Direct all correspondence to:

Name	Mr. William G. Conger		
Address	Brooks & Kushman P.C.		
Address	1000 Town Center, Twenty-Second Floor		
City	Southfield	State	Michigan
		ZIP	48075
Country	US	Telephone	(810) 358-4400
		Fax	(810) 358-3351

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Name of Sole or First Inventor:

☐ A petition has been filed for this unsigned inventor

Given Name	Uwe	Middle Initial		Family Name	Witt	Suffix e.g. Jr.	
Inventor's Signature						Date	
Residence: City	Braunschweig	State		Country	Federal Republic of Germany	Citizenship	German
Post Office Address	Mascheroder Weg 1, 38124 Braunschweig						
Post Office Address							
City	Braunschweig	State		Zip		Country	Federal Republic of Germany

☒ Additional inventors are being named on supplemental sheet(s) attached hereto



8519

Please type a plus sign (+) inside this box → ☐

Approved for use through 9/30/98. CMB 0951-0032  
 Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
 Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

<b>DECLARATION</b>	<b>ADDITIONAL INVENTOR(S) Supplemental Sheet</b>
--------------------	--

Name of Additional Joint Inventor, if any:				<input type="checkbox"/> A petition has been filed for this unsigned inventor			
Given Name	Rolf-Joachim	Middle Initial		Family Name	Mueller	Suffix	
Inventor's Signature	<i>Rolf-Joachim MA</i>				Date	09. Mai 1997	
Residence: City	Braunschweig	State		Country	Federal Republic of Germany	Citizenship	German
Post Office Address		Mascheroder Weg 1, 38124 Braunschweig					
Post Office Address							
City	Braunschweig	State		Zip		Country	Federal Republic of Germany
Name of Additional Joint Inventor, if any:				<input type="checkbox"/> A petition has been filed for this unsigned inventor			
Given Name	Wolf-Dieter	Middle Initial		Family Name	Deckwer	Suffix	
Inventor's Signature	<i>Wolf-Dieter Deckwer</i>				Date	09. Mai 1997	
Residence: City	Braunschweig	State		Country	Federal Republic of Germany	Citizenship	German
Post Office Address		Mascheroder Weg 1, 38124 Braunschweig					
Post Office Address							
City	Braunschweig	State		Zip		Country	Federal Republic of Germany
Name of Additional Joint Inventor, if any:				<input type="checkbox"/> A petition has been filed for this unsigned inventor			
Given Name		Middle Initial		Family Name		Suffix	
Inventor's Signature					Date		
Residence: City		State		Country		Citizenship	
Post Office Address							
Post Office Address							
City		State		Zip		Country	
Name of Additional Joint Inventor, if any:				<input type="checkbox"/> A petition has been filed for this unsigned inventor			
Given Name		Middle Initial		Family Name		Suffix	
Inventor's Signature					Date		
Residence: City		State		Country		Citizenship	
Post Office Address							
Post Office Address							
City		State		Zip		Country	

☐ Additional inventors are being named on supplemental sheet(s) attached hereto

Please type a plus sign (+) inside this box → ☐

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

PTO/SB/01 (8-96)  
Approved for use through 9/30/98. OMB 0651-0032  
Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

# DECLARATION

## REGISTERED PRACTITIONER INFORMATION (Supplemental Sheet)

Name	Registration Number	Name	Registration Number
Ernie L. Brooks	26,260	Robert C. Brandenburg	29,048
James A. Kushman	25,634	Paul M. Schwartz	33,278
David R. Syrowik	27,956	James R. Ignatowski	26,741
Mark A. Cantor	30,614	A. Frank Duke	20,937
Ralph M. Burton	17,748	Timothy G. Newman	34,228
John A. Artz	25,824	John M. Halan	35,534
Robert C.J. Tuttle	27,962	Jeffrey M. Szuma	35,700
Earl J. LaFontaine	30,766	Frank A. Angileri	36,733
Ronald M. Nabozny	28,648	William G. Conger	31,209
Thomas A. Lewry	30,770	Robert C. Jones	35,209
John E. Nemazi	30,876	Rhonda L. McCoy-Pfau	37,887
Kevin J. Heint	29,805	Christopher W. Quinn	38,274
William G. Abbatt	31,936	David S. Bir	38,383
Donald J. Harrington	17,427	Sangeeta G. Shah	38,614
Frederick M. Ritchie	18,669	Konstantine J. Diamond	39,657
Keith L. Zerschling	18,496	John S. Artz	36,431
Hugo Delevie	32,688		

DT19 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2002

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

## 1. Name of conveying party(ies):

Uwe Witt  
Rolf-Joachim Muller  
Wolf-Dieter Deckwer

## 2. Name and address of receiving party(ies):

Name: GESLLSCHAFT FUER BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG mbH  
(GBF)

Internal Address: \_\_\_\_\_

Street Address: Mascheroder Weg 1D-38124 Braunschweig, GERMANY

City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ ZIP: \_\_\_\_\_

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

## 3. Nature of conveyance:



Assignment



Merger



Security Agreement



Change of Name



Other \_\_\_\_\_

Execution Date: \_\_\_\_\_

## 4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: \_\_\_\_\_

## A. Patent Application No.(s)

PCT/EP95/02722

## B. Patent No.(s)

Additional numbers attached: ☐ Yes ☒ No

## 5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Mr. William G. CongerInternal Address: Brooks & Kushman P.C.Street Address: 1000 Town CenterTwenty-Second FloorCity: Southfield State: Michigan ZIP: 480756. Total number of applications and patents involved: 17. Total Fee (37 CFR 3.41)..... \$ 40.00

Enclosed



Authorized to be charged to deposit account

## 8. Deposit account number:

02-3978

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

## 9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

William G. Conger

Name of Person Signing

Signature

10  
March 4, 1997

Date

Total number of pages comprising cover sheet: 4

# ASSIGNMENT

WHEREAS, I/WE:

Urkundenrolle-Nr.: 594/1995

Witt, Uwe )

Mueller, Rolf-Joachim) Mascheroder Weg 1, 38124 Braunschweig

Deckwer, Wolf-Dieter )

as assignor(s) have made an invention  
entitled: Biologically degradable polyester and working material  
Biologisch abbaubarer Polyester und Werkstoff daraus  
(Title of Invention)

for which I/we have: [Complete (a) or (b)]

(a) filed an application for United States Letters Patent

on \_\_\_\_\_, 19 \_\_\_\_\_

(Serial No. \_\_\_\_\_); and

(b) executed an application for United States Letters

Patent on \_\_\_\_\_, 19 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , 19 \_\_\_\_\_

and \_\_\_\_\_, 19 \_\_\_\_\_

respectively; and

WHEREAS, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH (GBF)  
(full name of assignee)

a corporation of Federal Republic of Germany  
(State or country of incorporation); whose post office

address is Mascheroder Weg 1, D-38 124 Braunschweig

as assignee, is desirous of securing the entire right, title, and interest in and to the application for United States Letters Patent on this invention and the Letters Patent to be issued upon this application;

NOW THEREFORE, be it known that, for good and valuable consideration the receipt of which from assignee is hereby acknowledged, I/we, as assignor(s), have sold, assigned, transferred, and set over, and do hereby sell, assign, transfer, and set over unto the assignee, its lawful successors and assigns, my/our entire right, title, and interest in and to this invention and this application, and all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States which may be granted thereon, and all reissues thereof; and I/we hereby authorize and request the Commissioner of Patents of the United States to issue all Letters Patent for this invention to assignee, its successors and assigns, in accordance with the terms of this Assignment;

AND, I/WE HEREBY further covenant and agree that I/we will, without further consideration, communicate with assignee, its successors and assigns, any facts known to me/us respecting this invention and testify in any legal proceeding, sign all lawful papers when called upon to do so, execute and deliver all papers that may be necessary or desirable to perfect the title to this invention in said assignee, its successors and assigns, execute all divisional, continuation, and reissue applications, make all rightful oaths and generally do everything possible to aid assignee, its successors and assigns, to obtain and enforce proper patent protection for this invention in the United States, it being understood that any expense incident to the execution of such papers shall be borne by the assignee, its successors and assigns.

IN TESTIMONY WHEREOF, I/we have hereunto set my/our hand(s).

Witness:

Witt

(Signature of sole or first assignor)

Date

Witness:

Mueller

(Signature of second assignor)

Date

Witness:

Deckwer *Wolfgang Decker*

(Signature of third assignor)  
(Date)

(Signature of fourth assignor)  
(Date)

(Signature of fifth assignor)  
(Date)

(Signature of sixth assignor)  
(Date)

(Signature of seventh assignor)  
(Date)

(Signature of eighth assignor)  
(Date)

(Signature of ninth assignor)  
(Date)

(Signature of tenth assignor)  
(Date)

(Signature of eleventh assignor)  
(Date)